

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

zadig-outlet.fr

Demande n° FR-2024-03932



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société Z&V

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : zadig-outlet.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 19 avril 2024 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 19 avril 2025

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 14 mai 2024 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 29 mai 2024.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire), Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 25 juin 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <zadig-outlet.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité » et le Titulaire ne justifie pas « d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ».

(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)

Dans sa demande, le Requérant a fourni des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société Z&V, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 750 096 141 (le « **Requérant** ») (**Annexe 1**) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <zadig-outlet.fr> par l'actuel titulaire (« **le Titulaire** ») est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi » (Art. L.45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques).

I. Intérêt à agir

Le Requérant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <zadig-outlet.fr> enregistré le 19 avril 2024 (**Annexe 2**).

La société Z&V (le « Requérant »), opérant sous la dénomination ZADIG & VOLTAIRE, est une société française du secteur de la mode. Créée en 1997 par [anonymisation], la marque ZADIG & VOLTAIRE est utilisée pour du prêt-à-porter, des accessoires et des parfums (**Annexe 3**).

Le Requérant est titulaire de la marque de l'Union Européenne ZADIG & VOLTAIRE n° 005014171 enregistrée depuis 17 mars 2006 et dûment renouvelée (**Annexe 4**).

Le Requérant est titulaire de nombreux noms de domaine contenant la marque ZADIG & VOLTAIRE, dont le nom de domaine <zadig-et-voltaire.com> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 16 mai 2002 (**Annexe 5**).

Le nom de domaine litigieux redirige une boutique ligne sans contenu (**Annexe 6**). De plus, des serveurs de messagerie sont configurés (**Annexe 7**).

En conséquence, le Requérant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <zadig-outlet.fr>.

II. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le nom de domaine <zadig-outlet.fr> est similaire à la marque antérieure ZADIG & VOLTAIRE au point de prêter à confusion. En effet, le nom de domaine litigieux comprend en partie la marque ZADIG & VOLTAIRE, à savoir le terme distinctif « ZADIG ». L'ajout du terme anglais « Outlet » (« Sortie d'usine ») renvoie à l'activité du Requérant. Cela ne suffit pas à écarter le risque de confusion avec ses marques et produits.

Il est par ailleurs établi que l'ajout du suffixe CCTLD ".FR" ne suffit pas à échapper à la conclusion que le domaine est similaire à la marque et ne change pas l'impression générale que la désignation est affiliée à la marque du Requérant.

En conséquence, le Requérant soutient que le nom de domaine est susceptible de porter

atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

B. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Absence d'intérêt légitime

Le Requéranant indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéranant et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant le terme « ZADIG ».

Le Requéranant indique qu'il ne connaît pas le Titulaire, et que ce dernier ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec sa société opérant, ni d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine n'est activement utilisé (**Annexe 6**). Par conséquent, à la connaissance du Requéranant, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine.

Dès lors, le Requéranant soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Mauvaise foi du Titulaire

Créée en 1997 par [anonymisation], ZADIG & VOLTAIRE est une marque de luxe connue à travers le monde, et notamment en France. Ainsi, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requéranant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

De plus, le nom de domaine n'est pas activement utilisé depuis son enregistrement. Ce qui démontre que le Titulaire n'avait aucun intérêt à utiliser le nom de domaine et ne pourrait de toute manière utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion avec le requérant.

Par ailleurs, d'après l'analyse de la zone DNS (**Annexe 7**), le nom de domaine est configuré au niveau du MX (service lié à la messagerie), ce qui sous-entend qu'il existe une possibilité que le nom de domaine puisse être utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage via l'envoi des emails.

Au vu de ce qui précède, le Requéranant affirme que le Titulaire a enregistré et utilisé le nom de domaine dans l'unique but de profiter de sa renommée en induisant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Ainsi, le Requéranant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <zadig-outlet.fr> à son profit.

Annexes :

- Annexe 1 : Copie de l'extrait Kbis du Requéranant
- Annexe 2 : Whois du nom de domaine litigieux
- Annexe 3 : Informations concernant le Requéranant
- Annexe 4 : Copie de la marque du Requéranant
- Annexe 5 : Whois du nom de domaine du Requéranant
- Annexe 6 : Copie du site web litigieux
- Annexe 7 : Configuration DNS
- Annexe 8 : Procuration SYRELI »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,
Au vu des dispositions du Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard de la notice complète de marque (*annexe 4*) fournie par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <zadig-outlet.fr> est similaire à la marque de l'Union européenne « ZADIG & VOLTAIRE » numéro 005014171 enregistrée le 17 mars 2006 par le Requérant et dûment renouvelée pour la classe 3.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

ii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <zadig-outlet.fr> est similaire à la marque de l'Union européenne antérieure en vigueur « ZADIG & VOLTAIRE » numéro 005014171 enregistrée le 17 mars 2006 par le Requérant, car il est composé du terme d'attaque « ZADIG », suivi d'un tiret et du terme anglais « outlet » désignant un magasin d'usine.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requérant est la société Z&V, immatriculée le 06 mars 2012 sous le numéro 750 096 141 (*annexe 1*) ;
- Le Requérant est titulaire de la marque « ZADIG & VOLTAIRE » numéro 005014171 enregistrée le 17 mars 2006 par le Requérant et dûment renouvelée (*annexe 4*) ;
- Le Requérant déclare « qu'il ne connaît pas le Titulaire, et que ce dernier ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec sa société opérant, ni d'aucune autorisation ou

licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer le nom de domaine litigieux » ;

- Le nom de domaine <zadig-outlet.fr> enregistré par une personne physique le 19 avril 2024, est similaire à la marque de l'Union européenne antérieure en vigueur du Requérant « ZADIG & VOLTAIRE » car il est composé du terme d'attaque « ZADIG », suivi d'un tiret et du terme anglais « outlet » ; ce terme désigne un magasin d'usine pouvant faire référence à l'activité du Requérant de vente de prêt-à-porter à des conditions tarifaires remises ;
- Le 13 mai 2024, le nom de domaine <zadig-outlet.fr> renvoie vers un site indiquant « Sorry, this store is currently unavailable » (annexe 6) ;
- Des serveurs de messagerie sont configurés sur le nom de domaine <zadig-outlet.fr> (annexe 7) ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant et avait enregistré le nom de domaine <zadig-outlet.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <zadig-outlet.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <zadig-outlet.fr> au profit du Requérant, la société Z&V.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'Afnic ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (vii) du Règlement, l'Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.

Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

À Guyancourt, le 02 juillet 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

